Santiago, 7 de Mayo 2007 Sentencia clanchile.cl

VISTOS:

PRIMERO: por Of. 07203 de 1 de Marzo de 2007, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (Nic Chile) designó a la suscrita Juez Árbitro para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio **clanchile.cl**, surgido entre las partes litigantes don <u>RENATO MAURICIO CARRANZA VALDEBENITO</u>, ignoro profesión u oficio, domiciliado en Madreselvas 5012, Macul, Santiago y <u>LAN AIRLINES S.A.</u>, representada en estos autos por el abogado Sr. Rodrigo León Urrutia, de Silva y Cia. Ltda., ambas con domiciliado en Hendaya 60, piso 4, Santiago. Que por resolución de 2 de Marzo de 2007 la suscrita aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, según consta a fs. 5 de autos, el que se efectuó en la oficina del Árbitro el día 20 de Marzo 2007, a las 16 hrs. según consta a fs. 7 de autos, con asistencia de la parte opositora LAN AIRLINES S.A. representada al efecto por el abogado don Rodrigo León Urrutia, y la asistencia del primer solicitante Sr. Renato Mauricio Carranza Valdebenito.

SEGUNDO: La parte demandante u opositora LAN AIRLINES S.A. expresó que tiene un mejor derecho sobre el dominio en internet de clanchile.cl, argumentando sobre la base del peligro de confusión que existiría de otorgarse al otro solicitante un derecho sobre la expresión clanchile.cl, lo cual causaría un perjuicio a Lan Chile S.A. y a los consumidores en general, y que dicho peligro de confusión y error, tendría su origen en que su marca Lan Chile quedará inequívocamente asociada a un nombre de dominio que incluye la marca LAN CHILE, lo que llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de Lan Airlines S.A., que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero. Agrega que la empresa tiene registrada una infinidad de marcas que contienen la marca LAN, la cual es ampliamente conocida y publicitada. Fundamenta también el peligro de confusión en cuanto el uso de este dominio puede llevar a la dilución de la marca perteneciente a Lan Airlines S.A., provocando un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por esa empresa. La marca famosa y notoria que constituye "LANCHILE" quedará del todo desprotegida si se asigna el nombre de dominio al primer solicitante.

Que el concepto CLANCHILE.CL se asocia inequívocamente con el nombre de Lan Airlines. S.A. y LAN es conocida por el público consumidor, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión le sea asignado a la oponente.

Finalmente reitera el tema de la "dilución" de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria similar a las marcas, dominios y razón social de la oponente, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a sus signos registrados, y además se estaría afectando el derecho de propiedad que tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. Habría en definitiva, un atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica. La marca notoria y conocida, LAN CHILE, está incluida completamente en el dominio de autos.

Finalmente, en prueba de sus argumentaciones, acompañó a los autos un listado de las marcas que incluyen el concepto LAN CHILE.

- 3. La demanda de LAN AIRLINES S.A. de fs. 14 y siguientes, fue notificada a la parte contraria con fecha 17 de Abril 2007 mediante correo electrónico, confiriéndosele un plazo de 5 días hábiles para observaciones.
- 4. Por su parte, <u>el primer solicitante</u>, con fecha 4 de Abril allegó al Tribunal sus descargos, los que entre otros, señala y pide:
- **a)** que se rechace la solicitud de la contraria, con costas, pues carece absolutamente de asidero legal y reglamentario, ya que la empresa se atribuye, al parecer, todo lo que fonéticamente sea parecido a la denominación que tiene LAN CHILE.S.A, lo que constituye una solicitud sin fundamento,

Que el nombre de dominio en disputa esta formado por dos palabras a la vez: una de ellas <u>CLAN</u>, y la otra <u>CHILE</u>. A simple vista, y sin perjuicio de lo que señala el Diccionario de la Real Academia Española, dichas palabras tienen una denominación que le son propias y auténticas. En efecto, la palabra GENERICA de <u>"clan"</u> esta definida en el Diccionario de la Real Academia Española como: "(Del ingl. *clan*, este del gaélico *clann*, hijos, descendencia, y este del lat. *planta*, planta, brote).

- **1.** m. En Escocia, conjunto de personas unidas por un vínculo familiar.
- **2.** m. Grupo predominantemente familiar unido por fuertes vínculos y con tendencia exclusivista."

Dicho concepto, evidentemente, se amplia a todo grupo de personas las cuales tienen un objetivo, principios, o conductas que le son propias en busca de objetivos comunes. Por consiguiente, y al ser efectivamente una palabra de uso genérico, tratar o querer pretender o justificar la exclusividad de un concepto de este tipo, y que cualquier persona es libre de usar, es absolutamente impresentable.

Respecto a la palabra <u>Chile</u>, es un concepto que cualquier ciudadano chileno puede usar, y que a la vez, nadie se puede atribuir exclusividad en el uso y goce de esa denominación.

Ahora bien, <u>clanchile</u> conceptualiza la realización de juegos y eventos nacionales en el mundo de los juegos cibernéticos, sin afán de lucro, y con el solo objetivo de crear competencia y eventos "en vivo", a una gran cantidad de jugadores que actualmente tiene Chile.

b) Que la organización de jugadores CLAN CHILE (Nacional) o TEAM CHILE (Internacional), fue creada informalmente en Septiembre del año 1998. El día 5 de Agosto de 2004 adquiere personalidad jurídica otorgada por el Gobierno mediante Chile Deportes, transformándose así, en CLUB CYBERDEPORTIVO CLANCHILE o TEAM CHILE. (Rut: 65.452.480-7).

Los juegos que abarca el CLAN CHILE comprenden: Starcraft-Broodwar, Warcraft 3, CounterStrike, Ghost Recon, FIFA 2005, Tactical Ops, Battle Field 1942 DC, Unreal Tournament, Day of Defeat y con planes de expandirse a otros juegos y seguir con la meta de poseer el mejor Club Ciberdeportivo Chileno en todos los juegos de competencia nacional y que incluso esta meta ya la han cumplido muchas de las respectivas divisiones. CLAN CHILE tuvo sus orígenes hace más de 6 años, y ha logrado poseer un gran historial de eventos, obteniendo un gran prestigio, tanto en la competencia como en la organización.

c) Luego reseña la Organización del Clan y el número de jugadores por comunidades, así como sus categorías y las competencias en vivo o tarreos, que realizan y los torneos y la vital importancia de internet para estas actividades y competencias.

- **d)** Finalmente expresa que clanchile como portal, nada tiene que ver con algún tipo de aerolínea de tipo nacional o internacional, que funciona con auspicios de diversas empresas y que siguiendo la lógica de actuar de LAN CHILE, frente a la inscripción de dominios que le sean fonéticamente igual, llegaríamos a la forzosa conclusión que la empresa en cuestión debería registrar todos los dominios que presenten una letra anterior a su sigla lanchile, como lo seria por ejemplo, tlanchile.cl, rlanchile.cl, flanchile.cl, glanchile.cl, etc. lo que constituiría, por lo demás, un absurdo.
- **e)** Por ultimo indica que este problema de denominación o fonética del portal clanchile.cl, se había generado anteriormente con LANCHILE.S.A, conflicto, que fue resuelto a favor de quien entonces era representante del portal en contra de LANCHILE, por sentencia del árbitro Sr. Bertolloto, en fallo de fecha 24 de Feb. 2004 y el dominio fue asignado a Sheng Rong Luo, Secretario Clanchile.

El Tribunal, y con fecha 2 de Mayo 2007 y en virtud lo dispuesto en el Nº 2 y siguientes de las Bases del Procedimiento Arbitral de fs. 7 y en virtud de lo dispuesto en el art. 432 del C.P.C. citó a las partes para oír sentencia definitiva, notificándoseles a las partes con igual fecha por correo electrónico de 2 de Mayo de 2007.

FUNDAMENTOS DEL FALLO

Primero: La cuestión a fallar consiste en determinar a quien de los litigantes les corresponde asignar el nombre de dominio **clanchile.cl,** esto es, si al primer solicitante don RENATO MAURICIO CARRANZA VALDEBENITO o a LAN AIRLINES S.A. segundo solicitante y demandante de autos, y que de las solicitudes de los dominios que rolan a fs. 2 y a fs. 3 queda acreditado que la primera solicitud presentada es anterior a la petición efectuada por Lan Airlines S.A.

Segundo: Que de los documentos que rolan a fs.45 y siguientes se ha acreditado la existencia del Club CLAN CHILE (Nacional) y TEAM CHILE (Internacional) que tiene personalidad jurídica desde el ano 2004, otorgada por el Gobierno mediante Chile Deportes, transformándose así en el Club Cyberdeportivo Clanchile o Team Chile, con Rut 65.452.480-7 y que corresponde a una organización de jugadores. Que el uso de la denominación Clanchile obedece a la unión de las palabras clan y chile, que como quedo señalado anteriormente, son palabras que designan a un conjunto de personas, que tienen un objetivo común y que el nombre Chile, es de aquellos nombres que cualquier persona puede usar y que nadie puede atribuirse exclusividad en el uso y goce de su denominación y al parecer hay una vinculación mas lógica para el primer solicitante, que la vinculación a consecuencia de la fama y notoriedad que pudiera tener el segundo solicitante en relación al nombre de dominio en litigio, toda vez que la palabra clan es una palabra genérica, con un significado preciso y conocido en el contexto de internet, por lo que nadie puede sostener tener un derecho preferente sobre el, ni una relación directa o indirecta. Que también ha quedado acreditado en autos, que la solicitud previa a este nombre de dominio y que por resolución arbitral de fecha 24 de Feb. 2003 le fue asignado este nombre a Sheng Rong Luo, a la sazón secretario de la organización denominada Clan Chile. Que en principio, obra a favor del primer solicitante el criterio de preferencia temporal, al haber requerido antes que su competidor el nombre de dominio en disputa, todo ello de acuerdo con el Art. 13 del Reglamento, que encomienda a los demás solicitantes el probar su mejor derecho en relación al nombre de dominio en disputa, y que este Tribunal puede dar por acreditado que el primer solicitante actúa

con un interés legitimo, ya que se ha evidenciado una conducta en el tiempo tendiente a desarrollar y promover sus actividades en internet.

Tercero: Que la parte demandante LAN AIRLINES S.A. y para los efectos de acreditar un legitimo derecho del nombre de dominio en disputa, ha invocado que es titular de la marca comercial LAN y el nombre comercial de la empresa incluye la expresión LAN y CHILE, según consta de los documentos que acompañó oportunamente y que rolan a fs. 14 y siguientes, y 31 y siguientes de autos.

<u>Cuarto:</u> Que en virtud de la referida documentación, se encuentra acreditado en autos el legitimo interés de la parte opositora, para ser titular del nombre de dominio en disputa, ya que indubitablemente se trata de un nombre que utiliza la expresión LAN, razón por la cual se encontraría en una mejor posición de legitimación que el primer solicitante para ser titular del nombre de domino en disputa CLANCHILE.cl

Quinto. Que asimismo ha quedado demostrado en autos que LAN AIRLINES S.A. es una empresa destacada en el mercado, que ha invertido en su imagen corporativa, respecto a marcas comerciales y publicidad, razón por la cual el nombre de dominio CLANCHILE. cl se encontraría íntimamente asociado a sus registros ya indicados, por lo que resultaría idónea la titularidad que reclama en su demanda de fs. 14.

Sexto: Que el Art. 14 del Reglamento señala que es responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la Republica de Chile y que no infrinja derechos de terceros. Que la adecuación de la solicitud a nuestra legislación y el hecho que no infrinja derechos de terceros, corresponde que sea calificado en el presente fallo, ya que en efecto el segundo solicitante sostiene que la petición del nombre de dominio clanchile.cl llevaría a la dilución de la marca LAN y conlleva un peligro de confusión de las actividades de la línea área.

Séptimo: En relación con los tipos penales de la ley sobre Propiedad Industrial, se desprende que para que existe un uso indebido de marcas comerciales debe haber una acción maliciosa que consista en hacer uso de una marca igual o semejante a otra inscrita en la misma clase del Clasificador vigente y se sanciona a quienes defrauden haciendo uso de una marca registrada y a los que habiendo publicidad por cualquier medio, usaren o imitaren una marca registrada en la misma clase del Clasificador vigente, cometiendo defraudación.

Octavo: Que de los antecedentes reunidos en autos, especialmente los relativos al significado de la sigla CLANCHILE sumado la hecho de que han utilizado dicha denominación en actividades relacionadas con campeonatos y competencias de juegos en el ciberespacio, hace aparecer como que en este caso no ha habido un uso malicioso de esta denominación, sino mas bien, el aprovechamiento de un termino de uso común, conforme a uno de sus significados posibles.

Noveno:

Que en el presente caso, debe aplicarse un criterio distinto al marcario, el cual tiene como finalidad evitar conflictos en el trafico comercial por posibles confusiones sobre el origen de bienes y servicios, situación que a juicio de este sentenciador no se produce en el caso particular, dada la diferenciación en las áreas de desarrollo de los servicios prestados por ambos solicitantes, razón por la cual la inscripciones marcarias solo constituyen un antecedentes, que de por si no es suficiente ni determinante en la asignación del nombre de dominio en disputa.

Décimo: Que de acuerdo con los razonamientos anteriores se concluye que la solicitud del primer solicitante no infringe derechos legalmente constituidos, sobre una marca especifica de propiedad de Lan Airlines S.A. y por tanto, su solicitud no se encuentra en la situación prevista en el art. 14 del Reglamento, y que desde otra perspectiva, cabe concluir que al primer solicitante, le asiste el derecho a la solicitud de clanchile, como a cualquiera otra entidad o persona. Que en la interpretación armónica de las disposiciones del Art. 14 del referido Reglamento, indica que podrá presumirse o anticiparse la posibilidad de una infracción, pero no constituye una abierta prohibición al registro de determinados dominios. Por tanto, si no hay una infracción a un derecho precedente, no existe impedimento para el registro de un nombre de dominio.

<u>Décimo Primero</u>: Que, teniendo en cuenta lo establecido en los considerandos anteriores, este Tribunal se ha formado el convencimiento de que ambas partes tienen buenos motivos para solicitar el nombre de dominio clanchile.cl pero ninguna tiene derechos preexistentes sobre dicha denominación, por lo que se aplica el principio de la prioridad o "first come, first served", y así este Tribunal inclina la recta razón y sana critica a favor del primer solicitante.

POR TANTO,

En merito de lo señalado en la parte considerativa, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación y a la prudencia y equidad, se resuelve acoger la demanda de oposición de fs. 12 y por lo tanto <u>asignar el nombre de dominio</u> <u>CLANCHILE.CL</u> al primer solicitante, RENATO MAURICIO CARRANZA

Notifíquese a las partes por correo electrónico y carta certificada y la Secretaria de Nic Chile, por correo electrónico, con firma digital.

Janett Fuentealba Rollat Abogado Juez Árbitro Nic Chile